

**CONCERNANT UNE PLAINTE EN VERTU DE LA POLITIQUE ET DES
RÈGLES DE L'AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES
ENREGISTREMENTS INTERNET EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE DEVANT
RÉSOLUTION CANADA INC.**

Nom de domaine en litige: CUISINESACTION.CA

Le Plaignant: 2757-5168 Québec Inc.

Le Titulaire: Philippe Rivest

Le Registraire: FastWebServer Internet Services Inc.

Le Comité: Daria Strachan, Myra Tawfik et Eric Macramalla

LA DÉCISION:

A. Les Parties

Le Plaignant 2757-5168 Québec Inc. est une corporation québécoise ayant son siège au 2854, Route 235, Sainte-Sabine (Québec), J0J 2B0. Leurs représentants, Maître Jean-Luc Couture et Maître Pierre-Marc Gendron, travaillent au bureau d'avocats de Therrien Couture Avocats S.E.N.C.R.L., 2685, boulevard Casavant Ouest, bureau 215, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8B8.

Le Titulaire est Monsieur Philippe Rivest qui est nommé comme contact administratif. Le Titulaire est situé au 3325, rue Latour Saint-Hubert (Québec) J3Y 4V8.

B. Les Noms de domaine et le Registraire

Le nom de domaine en litige est cuisinesaction.ca (le « nom de domaine »).

Le Registraire est FastWebServer Internet Services Inc. Le nom de domaine en litige a été enregistré le 15 novembre 2012.

C. L'histoire de procédure

Le 21 décembre 2012, le Plaignant a soumis cette plainte à Résolution Canada Inc. en tant que fournisseur de services en matière de règlement de différends agréé par l'autorité canadienne pour les enregistrements internet (ACEI) pour décider de cette affaire selon la Politique de règlement des différends de l'ACEI (la « politique »). Le fournisseur a ensuite servi le Titulaire avec un avis qu'une plainte a été déposée à Résolution Canada Inc. par le Plaignant conformément à la règle 4.3 des Règles de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine, Version 1.4 (les « règles »). L'enregistrement du nom de domaine avec le Registraire par le Titulaire constitue l'accord de résoudre cette plainte selon la politique et les règles.

La réponse du Titulaire a été produite le 23 janvier 2013. Cette réponse a été suivie par une réponse du Plaignant datant du 29 janvier 2013.

D. L'impartialité et l'indépendance du comité

Le Comité a été nommé le 25 janvier 2013.

Suite à l'article 7.2 des règles, chacun des membres du Comité a remis au fournisseur une déclaration d'impartialité et d'indépendance en relation à cette plainte.

E. Présence au Canada : L'éligibilité du Plaignant

Le Plaignant satisfait aux exigences en matière de présence au Canada. Le Plaignant 2757-5168 Québec Inc. est une compagnie constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec. Par conséquent, le Comité est satisfait que le Plaignant qualifie pour lancer ces démarches selon l'article 1.4 de la politique et l'article 2.1(d) des *Politiques, Règles et Procédures de l'ACEI: Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires*.

F. Recours recherché

Selon l'article 4.3 de la politique ainsi que l'article 3.2(j) des règles, le Plaignant demande que le Comité rend une décision en sorte que la propriété exclusive de l'enregistrement du nom de domaine lui soit transférée.

G. Les lois applicables

Conformément à l'article 12.1 des règles, le Comité doit rendre sa décision en se fondant sur les règles et principes prévus par les lois de la province de Québec et les lois du Canada applicables au Québec. De plus, le Comité doit rendre sa décision conformément à la politique ainsi que les règles.

En faisant ceci, le Comité a considéré l'objet de la politique, articulé au paragraphe 1.1, qui cherche à fournir un cadre « permettant de traiter de manière *relativement peu coûteuse et rapide* les cas de noms de domaine enregistrés de mauvaise foi dans le registre des noms de domaine de tête de code de pays point-ca ».

H. Les Positions des Parties :

La Position du Plaignant

Depuis 1990 le Plaignant œuvre dans le domaine de la planification de la conception, de la réalisation et de l'installation de cuisines sur mesure.

Pour pouvoir communiquer avec sa clientèle sur l'internet, le Plaignant a enregistré les noms de domaine cuisinesaction.com et cuisinesaction.net en 2004 et 2002 respectivement.

À l'automne 2012, le Titulaire retient les services du Plaignant pour procéder à la conception, à la réalisation et à l'installation de sa nouvelle cuisine. Ce dernier n'était pas content des services rendus par le Plaignant et transmet une plainte au Plaignant. Le Plaignant répond à la plainte mais le Titulaire n'est pas satisfait et donc procède à la conception d'un site internet où il affiche uniquement sa plainte et la réponse du Plaignant. De plus, le Titulaire enregistre le nom de

domaine cuisinesaction.ca auprès du registraire FastWebServer Internet Services Inc.

Le Plaignant utilise la marque «Armoires Cuisines Action » en relation avec ses activités de commercialisation de cuisines sur mesure depuis plus d'une vingtaine d'années. Le Plaignant utilise le diminutif de sa marque « Cuisineaction » sur l'internet depuis au moins le 7 janvier 2004.

Le Plaignant était titulaire de sa marque de commerce antérieurement à l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine cuisinesaction.ca le 15 novembre 2012.

Le nom de domaine cuisinesaction.ca est similaire au point de créer de la confusion avec la marque de commerce ARMOIRES CUISINES ACTIONS.

Le domaine de deuxième niveau utilisé par le Titulaire « est identique au domaine de deuxième niveau utilisé par le Plaignant. [...] Au moment de l'enregistrement du nom de domaine cuisinesaction.ca le Titulaire, client du Plaignant, connaissait l'existence de la marque de commerce du Plaignant et connaissait le nom de domaine du Plaignant...» Le Titulaire a procédé de mauvaise foi à l'enregistrement du nom de domaine cuisinesaction.ca.

Le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine cuisinesaction.ca. Le droit à la critique et la liberté d'expression ne confèrent pas à eux seuls un intérêt légitime dans un nom de domaine. Le titulaire d'une marque de commerce détient le droit exclusif de décider qui pourra utiliser sa marque de commerce et de quelle façon la marque de commerce sera utilisée.

Le Plaignant veut que la propriété exclusive de l'enregistrement du nom de domaine lui soit transférée et que le Comité rejette la réclamation de frais du Titulaire.

La Position du Titulaire

Le Titulaire retient les services du Plaignant pour la construction de sa cuisine au printemps 2012. Le Titulaire est mécontent des services rendus et se plaint à la haute direction de l'entreprise, Armoires

Cuisines Action. Le Titulaire demande une réponse de la compagnie pour le 15 novembre 2012.

Non satisfait, le Titulaire enregistre le nom de domaine cuisinesaction.ca et le fait rediriger vers son site web, qui critique l'entreprise du Plaignant et offre aux visiteurs la possibilité de mettre leurs propres histoires. Le Titulaire indique que son site web offre une critique du service rendu par le Plaignant sous le titre « Cuisine Action – Plainte / Commentaire ». De plus, le Titulaire indique que le nom de domaine ne crée pas de confusion avec la marque du Plaignant.

L'enregistrement du nom de domaine a été fait de bonne foi et pour deux raisons qui ont été précisées par le Titulaire : (1) pour critiquer l'entreprise du Plaignant; et (2) comme projet d'apprentissage pour les connaissances professionnelles du Titulaire en tant que technicien informatique.

Le Titulaire ne veut pas faire de bénéfice sur le nom de domaine qu'il a enregistré.

Le Titulaire n'est pas en compétition avec le Plaignant au niveau commercial.

Le Titulaire n'a pas enregistré le nom de domaine avec l'intention de bloquer le Plaignant ou monopoliser le nom de domaine.

Le Titulaire ne fait aucune tentative d'attirer des utilisateurs Internet sur son site.

Le Titulaire veut que le Plaignant lui paie des dommages dans le montant de \$4760,00 en alléguant que le Plaignant a déposé sa plainte de mauvaise foi. Le Titulaire se fie sur l'article 4.6 de la politique.

I. Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine

L'Article 4.1 de la politique établit qu'un Plaignant doit:

- (a) prouver selon la prépondérance des probabilités que le nom de domaine .ca du Titulaire est semblable au point de créer de la

confusion avec une marque à l'égard de laquelle le Plaignant avait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine et continue de les avoir;

- (b) prouver selon la prépondérance des probabilités que le Titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi selon le paragraphe 3.5;
- (c) fournir des éléments de preuve selon lesquels le Titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4.

Le Plaignant a besoin de prouver les éléments aux alinéas (a) et (b) selon la prépondérance des probabilités ainsi que de fournir des éléments de preuve relativement à ce qui est mentionné à l'alinéa (c) pour démontrer que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4 de la politique.

Le Comité abordera chacun des trois critères notés dans la partie d'analyse ci-dessous.

J. ANALYSE

(a) Semblable au point de créer de la confusion

Le Plaignant doit établir qu'il a droit à une marque qui est semblable au nom de domaine au point de créer de la confusion et que ce droit existait avant la date d'enregistrement et continue d'exister.

La date d'enregistrement du nom de domaine en litige par le Titulaire est le 15 novembre 2012.

Le Plaignant est titulaire du nom de domaine www.cuisinesaction.com depuis le 7 janvier 2004 et du nom de domaine www.cuisinesaction.net depuis le 27 décembre 2002. Les deux noms de domaine ont été enregistrés avant que le Titulaire ait enregistré le nom de domaine en question dans ce litige. De plus, le site internet lié aux noms de domaine

fonctionne et est utilisé par le Plaignant pour son entreprise Armoires Cuisines Action.

De plus, le Plaignant utilise la marque «Armoires Cuisines Action» en relation avec ses activités de commercialisation de cuisines sur mesure depuis plus d'une vingtaine d'années. Les mots «armoires cuisines actions» ou bien «cuisines action» ne forment pas une expression qu'une personne objective utiliserait ensemble excepté pour décrire la compagnie du Plaignant. Le nom de domaine du Titulaire ne rajoute aucun élément pour se distinguer de la marque ou des noms de domaine utilisés par le Plaignant. La marque du Plaignant est suffisamment semblable au nom de domaine pour créer de la confusion, peu importe le fait que le site web du Titulaire indique «Cuisine Action – Plainte / Commentaire». De plus, ce sont les mots identiques que le Plaignant utilise dans ses deux noms de domaine. Une personne objective pourrait facilement se mêler lorsqu'elle cherche la compagnie du Plaignant sur l'internet et se retrouver, sans vouloir, sur le site web du Titulaire.

Le Comité est donc satisfait que le nom de domaine en litige ressemble suffisamment à la marque du Plaignant pour que le public puisse vraisemblablement les confondre. De plus, le Comité accepte que la marque «Armoires Cuisines Actions» ainsi que les noms de domaine cuisinesaction.com et cuisinesaction.net étaient employés par le Plaignant bien avant la date d'enregistrement du nom de domaine .ca en litige et que le Titulaire était bel et bien au courant.

(b) Mauvaise Foi

Pour démontrer qu'un titulaire a enregistré un nom de domaine de mauvaise foi, il faut que:

- (a) le Titulaire ait enregistré le nom de domaine ou acquis l'enregistrement principalement dans le but de le vendre, de le louer, de le concéder sous licence ou de le transférer d'une autre façon au Plaignant, à une personne ayant octroyé une licence à celui-ci ou à une personne à laquelle celui-ci a octroyé une licence à l'égard de la marque, ou encore à un concurrent du Plaignant, de ce donneur de licence ou de ce titulaire de licence, pour une contrepartie

de valeur supérieure aux faits qu'il a réellement engagés pour l'enregistrement du nom de domaine ou l'acquisition de l'enregistrement;

- (b) le Titulaire a enregistré le nom de domaine ou acquis l'enregistrement afin d'empêcher le Plaignant ou la personne de qui celui-ci tient ou à laquelle il a octroyé une licence à l'égard de la marque d'enregistrer la marque comme nom de domaine, dans la mesure où il s'est livré, seul ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, à l'enregistrement de noms de domaine afin d'empêcher des personnes qui ont des droits à l'égard de marques d'enregistrer ces marques comme noms de domaine;
- (c) le Titulaire a enregistré le nom de domaine ou acquis l'enregistrement principalement pour nuire à l'entreprise du Plaignant ou de la personne de qui celui-ci tient ou à laquelle il a octroyé une licence à l'égard de la marque, dont il est un concurrent;
- (d) le Titulaire a intentionnellement tenté d'attirer, afin d'en tirer un bénéfice commercial, les utilisateurs d'Internet sur son site Web ou à tout autre endroit du cyberspace en créant un risque de confusion avec la marque du Plaignant quant à l'origine, au parrainage, à l'approbation du site Web du Titulaire, de tout autre endroit du cyberspace ou d'un produit ou service offert par l'intermédiaire de ceux-ci, ou quant à l'existence d'un lien avec un tel site ou endroit.

Le Titulaire a enregistré le nom de domaine contenant les mots « cuisines action » de la marque "Armoires Cuisines Actions" du Plaignant.

Le site Web du Titulaire critique l'entreprise du Plaignant et offre aux visiteurs la possibilité de mettre leurs propres histoires. Le Titulaire n'est pas en compétition avec le Plaignant au niveau commercial.

Cependant, il existe déjà plusieurs décisions où les arbitres de Résolution Canada Inc. ont trouvé que ce critère soit satisfait: le Titulaire peut être vu comme étant un compétiteur dans le sens qu'il est

en compétition avec le Plaignant pour le trafic de Web qui serait autrement destiné pour le site internet du Plaignant. En utilisant la marque du Plaignant, ainsi que le même nom de domaine (la seule différence étant que «.ca» remplace «.com» et/ ou «.net») , le Titulaire capitalise sur la confusion du consommateur lorsqu'il recherche de l'information par rapport au Plaignant. Voir : *McKee Homes Ltd. v. Gerlinde Honsek* (CIRA Dispute No. 179) et *Carleton University Students' Association Inc. v. Justin Essiambre* (CIRA Dispute No. 083).

Les faits du cas en espèce sont suffisamment semblables à ceux dans la décision *McKee Homes, supra.*, que le Comité est satisfait que le Plaignant a démontré selon la prépondérance des probabilités que le Titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi selon le paragraphe 3.5(c) de la politique.

(c) Intérêts légitimes

Paragraphe 3.4 de la politique énumère six circonstances possibles où un titulaire peut avoir un intérêt légitime dans un nom de domaine :

- (a) le nom de domaine était une marque et il a, de bonne foi, employé la marque et avait des droits à l'égard de celle-ci;
- (b) il a, de bonne foi, enregistré le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou des entreprises et le nom de domaine décrit clairement dans ce pays, en langue anglaise ou française : (i) la nature ou la qualité de ces marchandises, services ou entreprises; (ii) les conditions dans lesquelles les marchandises ont été produites, les services ont été fournis ou l'entreprise a été exploitée ou les personnes qui ont participé à ces activités (iii) le lieu d'origine de ces marchandises, services ou entreprise;
- (c) il a, de bonne foi, enregistré le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou une entreprise et le nom de domaine est compris au Canada comme étant leur nom générique, dans une langue, quelle qu'elle soit;

- (d) il a, de bonne foi, employé le nom de domaine au Canada en liaison avec une activité non commerciale, y compris dans une critique, un compte rendu ou la communication de nouvelles;
- (e) le nom de domaine comprend la dénomination sociale du Titulaire ou a été un nom, un nom de famille ou une autre mention sous lequel le Titulaire a été connu;
- (f) le nom de domaine correspondait au nom géographique de l'endroit où le Titulaire exerçait ses activités non commerciales ou de l'endroit où se trouvait son établissement.

Cette liste non-restrictive établit ce qui est considéré comme étant un « intérêt légitime ». Le Plaignant a besoin de montrer des éléments de preuve qu'aucun de ces intérêts s'applique au Titulaire. Ensuite le fardeau va être transféré au Titulaire pour prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il en a au moins un intérêt légitime (qui pourrait être un des six circonstances énumérées à l'article 4.1 de la politique).

Le seul intérêt sur la liste qui semble avoir la possibilité de s'appliquer dans cette situation est celui détaillé au paragraphe 3.4(d) de la politique. Paragraphe 3.4(d) indique que le Titulaire peut avoir un intérêt légitime dans un nom de domaine où le nom est employé « au Canada en liaison avec une activité non commerciale, y compris dans une critique... ».

Dans ce cas-ci le nom de domaine enregistré par le Titulaire est en train d'être utilisé pour critiquer l'entreprise du Plaignant. Il n'y a aucun doute que la liberté d'expression demeure un droit important à protéger et que le Titulaire a le droit de s'exprimer par rapport à ses expériences vis-à-vis les services rendus par le Plaignant lors de la construction de sa nouvelle cuisine. Cependant, avoir la liberté d'expression ne veut pas dire que le Titulaire a le droit d'enregistrer le nom de domaine « cuisinesaction.ca » et de l'utiliser pour accomplir ce but. Comme a été énoncé dans la décision *McKee Homes* au paragraphe 61 :

...none of this entitles the Registrant to represent herself as the Complainant, or represent that she is somehow connected to the Complainant. There is a difference between having a right to express

criticism and a right in respect of a domain name. The two are quite different.

Contrairement à la position prise par le Titulaire, le fait que le site web lié au nom de domaine offre une critique du service rendu par le Plaignant sous le titre « Cuisine Action – Plainte / Commentaire » ne rend pas l'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire légitime. En arrivant sur le site web du Titulaire, l'individu qui utilise l'internet a déjà été affecté par la fausse déclaration inhérente au nom de domaine contesté. La décision *McKee Homes* confirme ceci en indiquant ce qui suit :

The fact that the nature of the website is apparent as soon as one arrives to it does not legitimize the registration. The damage has already been done as the user has been exposed to the misrepresentation inherent in the dispute domain name.

The disclaimer that appears on the mckeehomes.ca website does not assist the Registrant's position. The disclaimer not only demonstrates that the Registrant was aware of the Complainant's mark, but also that Internet users might be attracted to the website under the mistaken impression that the site is associated with the Complainant.

Le Comité est d'accord avec les soumissions du Plaignant. L'adoption d'un nom de domaine que le Titulaire sait pour tous intentions et buts être pareil aux noms de domaine utilisés par le Plaignant (et suffisamment semblable à la marque du Plaignant) ne peut être considéré comme un intérêt légitime. Même si le Titulaire voulait embarquer de bonne foi sur une critique de l'entreprise du Plaignant, il pourrait le faire sans choisir un nom de domaine qui va probablement causer de la confusion pour le monde qui cherche les services du Plaignant sur l'internet.

La deuxième raison offerte par le Titulaire pour l'enregistrement du nom de domaine c'est qu'il l'a fait pour enrichir ses connaissances professionnelles en tant que technicien informatique. Pour préciser, le Titulaire a indiqué qu'il voulait apprendre comment créer une site web.

Évidemment le Titulaire aurait pu créer une site web sans devoir utiliser le nom de domaine « cuisinesaction.ca ». De même, le Titulaire aurait pu enregistrer un nom de domaine différent que celui-ci pour

obtenir les mêmes compétences. Ce raisonnement ne démontre pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine en question.

Le Plaignant a donc satisfait le fardeau d'établir la preuve qu'il n'existe pas d'intérêt légitime de la part du Titulaire. Ainsi, le Comité conclut que le Titulaire n'avait pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine selon le paragraphe 3.4 de la politique.

LA DÉCISION ET L'ORDRE

Le Plaignant a établi qu'il a des droits par rapport à la marque «Armoires Cuisines Actions» et les noms de domaine cuisinesaction.com et cuisinesaction.net qui existaient avant l'enregistrement du nom de domaine cuisinesaction.ca par le Titulaire.

Le Comité trouve que le nom de domaine du Titulaire est semblable au point de créer de la confusion avec la marque du Plaignant et que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime. Finalement, le Comité trouve que le Plaignant a prouvé que le Titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi.

Par conséquent, le Comité ordonne que le nom de domaine cuisinesaction.ca soit transféré au Plaignant selon l'article 4.3 de la politique.

Donné les résultats, le Comité n'a pas besoin d'aborder la question de dommages réclamés par le Titulaire à la suite de l'article 4.6 de la politique.

Datée du 19 février, 2013

Myra Tawfik, Eric Macramalla, Daria Strachan (Chair)



Daria Strachan